

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2006855**

**van 12 juli 2013**

**Opposant: COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM**

19 avenue Jules Carteret  
69007 LYON  
Frankrijk

**Gemachtigde: Novagraaf Belgium S.A./N.V.**

Chaussée de la Hulpe 187  
1170 Brussel  
België

**Ingeroepen recht: Internationale inschrijving 670300**

ENVICOMP

*tegen*

**Verweerder: Michael van Vliet**

Koraallaan 66  
2992 GX Barendrecht  
Nederland

**Saracevic Kenan**

Peppelwede 35  
2993 TC Barendrecht  
Nederland

**Betwiste merk: Benelux depot 1227975**



**I. FEITEN EN PROCEDURE****A. Feiten**

1. Op 25 juni 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 9 en 42. Het depot is onder nummer 1227975 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 augustus 2011.

2. Op 24 oktober 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 670300 van het woordmerk ENVICOMP met aanduiding van de Europese Unie, ingediend op 11 januari 2007 en ingeschreven op 30 oktober 2008 voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 39, 40 en 42.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a, juncto artikel 2.18 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 28 oktober 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 29 december 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 3 januari 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 3 maart 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 5 maart 2012 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien 3 maart 2012 een zaterdag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Deze argumenten zijn op 13 maart 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 13 mei 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 11 mei 2012 gereageerd op de argumenten van opposant en heeft tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 16 mei 2012, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 16 juli 2012 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

11. Op 15 juni 2012 heeft opposant gereageerd op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik in te dienen. Het Bureau heeft deze reactie op 6 juli 2012 doorgestuurd naar verweerder. Op 11 september 2012 heeft het Bureau partijen een brief gestuurd dat de uitwisseling van de argumenten was afgerond.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

14. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a, juncto artikel 2.18 BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

15. Opposant beperkt de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht door het schrappen van een aantal waren uit klasse 9.

16. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten meent opposant dat een deel van de waren en diensten van verweerder identiek is aan de waren en diensten van opposant, terwijl een deel hieraan zeer soortgelijk is.

17. Volgens opposant is het woordelement "ENVYCOM" het dominante element in het betwiste teken, aangezien het publiek steeds mondeling naar een merk verwijst.

18. Op visueel vlak is er sprake van een overeenstemming tussen de tekens, meent opposant: het ingeroepen recht bestaat uit 8 letters, het betwiste teken uit 7 waarbij 6 letters identiek en in dezelfde volgorde worden hernomen. De drie beginletters zijn identiek, en de verschillende letters "I" in het ingeroepen recht en "Y" in het betwiste teken zijn bovendien visueel gelijkend, omdat het beide "verticale" letters betreft, aldus opposant.

19. Opposant meent dat de tekens op fonetisch vlak uitermate overeenstemmend zijn. Het klankbeeld van merk en teken is praktisch identiek en verschilt enkel door de laatste letter "P" in het ingeroepen recht, waarbij opposant opmerkt dat het verschil in uitspraak tussen de laatste lettergrepen "COMP" en "COM" in de Franse taal zo goed als onbestaand zal zijn.

20. Op begripsmatig vlak meent opposant dat beide merken fantasietermen zijn, waardoor een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

21. Volgens opposant zijn de waren en diensten voor een deel bestemd voor een professioneel publiek, aangezien het om prijzige waren en diensten gaat die met veel aandacht zullen worden gekocht. Het aandachtsniveau is bijgevolg hoog, aldus opposant.

22. Aangezien "ENVICOMP" een fantasieterm is, heeft het volgens opposant van huis uit een goed onderscheidend vermogen.

23. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er een ernstig risico op verwarring bestaat tussen de tekens. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

#### **B. Reactie verweerder**

24. Verweerder stelt in de eerste plaats dat opposant geen concurrent is op de computer markt, aangezien hij zijn eigen ontwikkelingsbedrijf op het gebied van hard- en software heeft, en praktisch niets met de consument te maken heeft. De aard, bestemming, het gebruik en de distributiekanaal, alsook het concurrentiele en complementaire karakter van zijn waren en diensten zijn volgens verweerder totaal verschillend aan die van opposant, waardoor de waren en diensten niet identiek of zelfs maar soortgelijk zijn.

25. Omdat de totaalindruk van merken totaal verschillend is, betwist verweerder dat er een visuele of auditieve gelijkenis tussen hen zou bestaan. Ook in grafisch opzicht zien de logo's er anders uit, stelt verweerder, en hij verwijst daarvoor naar een bijlage waarin behalve zijn eigen logo een logo is opgenomen met grafische elementen in de kleuren rood en geel en met de wordelementen SULO Envicomp.

26. Verweerder merkt op dat het juist de grafische elementen zijn die domineren in zijn merk. Hij geeft aan dat de enige gelijkenis tussen merk en teken de eerste drie letters "ENV" en de voorlaatste letters "COM" zijn. Volgens hem maken de letter "Y" en de letter "E" in de groene cirkel bovenop het betwiste teken, het grootste verschil.

27. Fonetisch klinkt het ingeroepen recht anders en langer, meent verweerder; in de Franse taal worden de klinkers aan het eind van een woord volgens hem niet uitgesproken, en de medeklinker "p" aan het eind van het ingeroepen recht zal met des te meer nadruk worden uitgesproken.

28. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking merkt verweerder op dat het ingeroepen recht een fantasieaanduiding is; het betwiste teken daarentegen duidt volgens hem op de slogan: "you get what you envy".

29. Volgens verweerder richt opposant zich op een heel ander soort publiek dan hij. Bovendien richt opposant zich volgens verweerder, in tegenstelling tot hem, op grote ondernemingen in Duitsland en Frankrijk. Hij meent dat het publiek de tekens dan ook nooit zal verwarren.

30. Het ingeroepen recht is volgens verweerder niet bekend op de algemene markt voor computers, waar hij zich op richt. Aangezien het geen algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, zal zijn merk hiermee ook geen verwarring kunnen stichten, stelt verweerder.

31. Er is volgens verweerder geen sprake van dat er verwarring bij het publiek kan ontstaan. Hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en zijn merk in te schrijven.

#### **III. BESLISSING**

**A.1. Gebruikbewijzen**

32. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Overeenkomstig de toenmalige geldende regels, is de datum waarop de inschrijvingsprocedure van het ingeroepen internationale merk werd afgerond – en het aldus werd ingeschreven – 30 oktober 2008. Hierdoor was het op het ogenblik van publicatie van het bestreden teken nog niet onderworpen aan een gebruiksplicht. Immers wordt de periode waarbinnen normaal gebruik dient te worden gemaakt van het ingeroepen in het kader van de oppositieprocedure berekend vanaf de publicatiedatum van het bestreden depot. In casu werd het bestreden teken gepubliceerd op 8 augustus 2011. Aangezien de inschrijving van het ingeroepen recht binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is het merk van opposant in het kader van deze oppositie nog niet gebruiksplichtig en is het verzoek van verweerder (zie punt 11) dus ongegrond.

**A.2. Verwarringsgevaar**

33. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

34. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

35. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

***Vergelijking van de tekens***


36. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het

verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

37. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

38. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

39. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ENVICOMP	

#### *Visuele vergelijking*

40. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit 8 letters: "ENVICOMP". Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het wordelement "ENVYCOM", in gestileerde letters. De eerste letter "E" is weergegeven in de kleur groen en is afgebeeld in spiegelbeeld. De overige letters hebben een lichtgrijze kleur. Boven de letter "Y" is een bol weergegeven, als liggend in het kommetje gevormd door de bovenste streepjes van de letter "Y", in verschillende groentinten, waardoor hij lijkt te glanzen. In deze bol komt de dezelfde letter "E" weer terug, echter in witte letters, als negatief van de eerste letter van het wordelement.

41. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Dit is in casu niet anders, mede gezien het formaat van het wordelement en het kleinere beeldelement. Ondanks de aanwezige figuratieve elementen neemt het wordelement "ENVYCOM" een zelfstandige onderscheidende plaats in in het geheel.

42. Het wordelement van het betwiste teken herneemt zes van de acht letters van het ingeroepen recht, in identieke volgorde. De eerste drie letters zijn identiek ("ENV"), vervolgens wordt in het

ingeroepen recht de letter “I” weergegeven tegenover de letter “Y” in het betwiste teken. Daarna volgen weer drie identieke letters (“COM”). Hoewel de letters “I” en “Y” verschillende letters uit het alfabet zijn, vertonen de letters op visueel vlak overeenkomsten: wanneer de letters horizontaal in tweeën worden gedeeld, is het onderste deel, dat bestaat uit een enkel verticaal streepje, identiek. Het bovenste deel van de Y bestaat uit twee uiteenlopende streepjes, terwijl het bovenste deel van de letter “I” uit een enkel streepje bestaat.

43. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

44. Beide tekens bestaan uit drie lettergrepen; de letters “I” en “Y” in het midden van respectievelijk het ingeroepen recht en het betwiste teken, zullen in de lettercombinatie van zowel het merk als het teken, op identieke wijze worden uitgesproken, ongeacht de taal waarin de uitspraak plaatsvindt. Op fonetisch vlak verschillen de tekens dan ook enkel door de laatste letter in het ingeroepen recht, de letter “P”. Zoals opposant terecht opmerkt (zie punt 19) zal deze letter in de Franse taal zelfs niet hoorbaar worden uitgesproken.

45. Op fonetisch vlak stemmen de tekens in hoge mate overeen, voor een deel van het publiek zijn zij zelfs identiek.

#### *Begripsmatige vergelijking*

46. Het ingeroepen recht heeft geen vaststaande betekenis. In tegenstelling tot verweerder (zie punt 28) is het Bureau van oordeel dat het publiek aan het betwiste teken geen betekenis zal toekennen.

47. Gezien het voorgaande is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

#### *Conclusie*

48. De tekens zijn visueel overeenstemmend, op fonetisch zijn zij voor een deel van het publiek in hoge mate overeenstemmend en voor een deel identiek. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

#### ***Vergelijking van de waren en diensten***

49. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

50. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Het Bureau houdt hierbij rekening met de beperking van opposant van de waren en diensten waartegen de oppositie gericht is (zie punt 15).

51. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punt 24) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferronix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

52. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Cl 7 Machines et outils mécaniques pour le ramassage ou l'enlèvement de substances de valeur ou de déchets et d'ordures; parties des produits et/ou des installations (matériel et équipements) précités; machines et outils constitués desdits articles et/ou de leurs parties (compris dans cette classe) ainsi que contenants et logements spécialement adaptés aux appareils, instruments, outils, machines, installations (matériel et équipements) précités ou à leurs éléments; tous les éléments, articles, installations (matériel et équipements), machines et outils précités étant spécialement conçus pour l'enregistrement, la répartition et le pesage de substances de valeur, déchets et ordures et leurs constituants en fonction des données.</p> <p><i>Kl 7 Machines en werktuigmachines voor de inzameling en verwijdering van waardevolle stoffen, alsmede van afval en vuilnis; onderdelen voor voornoemde waren en/of installaties (materiaal en uitrusting); machines en gereedschappen bestaande uit voornoemde waren en/of uit hun onderdelen (begrepen in deze klassen), alsmede houders en behuizingen speciaal aangepast aan voornoemde apparaten, instrumenten, gereedschappen, machines, installaties (materiaal en uitrusting) of aan hun onderdelen; alle voornoemde onderdelen, producten, installaties (materiaal en uitrusting), machines en gereedschappen zijnde specifiek ontwikkeld voor de opname, verdeling en weging van waardevolle stoffen, afval en vuilnis en hun onderdelen op basis van de gegevens.</i></p>	
Cl 9 Appareils pour l'enregistrement, la	Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige,



<p>transmission ou la reproduction de données, du son ou des images, en particulier équipements pour la transmission de signaux vocaux et de signaux de données; machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; supports de données de toutes sortes, par exemple mémoires à lecture magnétique ou optique; appareils et instruments pour courant de faible intensité, notamment dans les domaines des télécommunications, des hautes fréquences et de la régulation, en particulier transmetteurs ou récepteurs, en particulier transpondeurs; appareils et instruments pour la technique des courants forts, notamment dans les domaines de la conduction, la transformation, l'accumulation, la régulation et le contrôle, par exemple blocs d'alimentation; appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments scientifiques utilisés dans les laboratoires; parties des produits et/ou des installations (matériel et équipements) précités, machines et outils constitués des articles précités et de leurs parties, en particulier pour systèmes d'identification radio et/ou d'écoute radio, par exemple contenant spéciaux, en particulier logements spécialement adaptés aux appareils, instruments, outils, machines, installations (matériel et équipements) précités ou à leurs éléments; tous les produits précités compris dans cette classe.</p> <p><i>Kl 9 Apparaten voor het opnemen, overbrengen of weergeven van gegevens, geluid of beelden, in het bijzonder uitrusting voor het overbrengen van spraak- en gegevenssignalen; rekenmachines, computerhardware en computers; diverse gegevensdragers, bijvoorbeeld, magnetische of optische leesgeheugens; apparaten en instrumenten voor lage stroom, in het bijzonder in de sectoren van telecommunicatie, hoge frequenties en van de regulering, in het bijzonder zenders en ontvangers, in het bijzonder</i></p>	<p>landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers.</p>
--	---

<p><i>transponders; apparaten en instrumenten voor de techniek van sterke stromen, in het bijzonder in de domeinen van de geleiding, transformatie, accumulatie, regulering en controle, bijvoorbeeld voedingen; zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle-, hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; wetenschappelijke apparaten en instrumenten te gebruiken in laboratoria; onderdelen van voornoemde waren en/of installaties (materiaal en uitrusting), machines en gereedschappen bestaande uit voornoemde waren en uit hun onderdelen, in het bijzonder voor radio-identificatie- en -luistersystemen, bijvoorbeeld speciale houders, in het bijzonder behuizingen speciaal aangepast aan voornoemde apparaten, instrumenten, gereedschappen, machines, installaties (materiaal en uitrusting) of aan hun onderdelen; alle voornoemde waren begrepen in deze klasse.</i></p>	
<p>CI 39 Enlèvement de substances de valeur, de déchets et d'ordures, notamment d'ordures ménagères et de déchets industriels, à savoir transport et déchargement.</p> <p><i>KI 39 Verwijdering van waardevolle stoffen, afval en vuilnis, in het bijzonder van huishoudelijke vuilnis en van industrieel afval, te weten transport en lozing.</i></p>	
<p>CI 40 Enlèvement de substances de valeur, de déchets et d'ordures, notamment d'ordures ménagères et de déchets industriels, à savoir décontamination et recyclage.</p> <p><i>KI 40 Verwijdering van waardevolle stoffen, afval en vuilnis, in het bijzonder van huishoudelijke vuilnis en van industrieel afval, te weten decontaminatie en recycling.</i></p>	
<p>CI 42 Conseil en construction et établissement de plans pour la construction; protection et surveillance de personnes, de bâtiments, de véhicules et d'objets de valeur; services de chimie; services d'ingénierie; recherches en physique; planification, maintenance et réparation de</p>	<p>KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.</p>

<p>programmes et programmation pour ordinateurs; location de matériel informatique et de ses éléments; essai de matériaux; conseils techniques et expertises (travaux d'ingénieurs); arpentage.</p> <p><i>KI 42 Bouwadviezen en het opstellen van bouwplannen; bescherming en bewaking van personen, gebouwen, vervoermiddelen en kostbaarheden; chemische diensten; engineering; natuurkundig onderzoek; planning, onderhoud en reparatie van programma's en computerprogrammering; verhuur van computerhardware en van onderdelen hiervoor; testen van materialen; technische adviezen en expertises (ingenieursdiensten); landmeting.</i></p>	
<p><i>N.B.: De oorspronkelijke classificatietaal is niet het Nederlands. De vertaling van de warenlijst is louter opgenomen om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i></p>	

#### Klasse 9

53. De *wetenschappelijke toestellen en instrumenten* zijn een genus van de species *wetenschappelijke apparaten en instrumenten te gebruiken in laboratoria* van opposant en zijn hieraan identiek. Dit geldt ook voor de *apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers* die het genus zijn van de species *apparaten voor het opnemen, overbrengen of weergeven van gegevens, geluid of beelden, in het bijzonder uitrusting voor het overbrengen van spraak- en gegevenssignalen* in het ingeroepen recht. Ook deze waren zijn dus identiek.

54. De waren *zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoel en – instrumenten; rekenmachines* komen expressis verbis voor in de warenlijst van opposant en zijn hieraan identiek.

55. Onder de algemene formulering *apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit* in de warenlijst van verweerder vallen de volgende waren van opposant: *apparaten en instrumenten voor lage stroom, in het bijzonder in de sectoren van telecommunicatie, hoge frequenties en van de regulering, in het bijzonder zenders en ontvangers, in het bijzonder transponders; apparaten en instrumenten voor de techniek van sterke stromen, in het bijzonder in de domeinen van de geleiding, transformatie, accumulatie, regulering en controle, bijvoorbeeld voedingen*. Deze zijn hieraan dan ook identiek of minstens soortgelijk.

56. Onder de *apparaten voor het opnemen, overbrengen of weergeven van gegevens* in de warenlijst van opposant kunnen *mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling* vallen als genoemd in de warenlijst van verweerder. Deze zijn identiek.

57. *Gegevensverwerkende apparatuur en computers* zijn identiek aan *computerhardware en computers* van opposant. Computer hardware valt immers onder gegevensverwerkende apparatuur.

*Klasse 42*

58. *Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten en dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek* omvatten *natuurkundig onderzoek en technische adviezen en expertises (ingenieursdiensten); landmeting* als genoemd in de dienstenlijst van opposant. Zij zijn hieraan dan ook identiek of minstens soortgelijk.

59. De diensten *ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software* zijn soortgelijk aan *planning, onderhoud en reparatie van programma's en computerprogrammering* van het ingeroepen recht. Voor laatstgenoemde diensten zijn immers computers en software nodig, en zal in sommige gevallen een beroep worden gedaan op de ontwerpers en ontwikkelaars ervan om de planning, het onderhoud en de reparaties van computers en computerprogrammering soepel te laten verlopen.

*Conclusie*

60. De waren en diensten zijn identiek dan wel (minstens) soortgelijk.

**A.3. Globale beoordeling**

61. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

62. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

63. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De waren en diensten in kwestie kunnen gericht zijn op een professioneel publiek maar ook op de gewone consument. Hoewel de eerste categorie waarschijnlijk een hoger aandachtsniveau zal hebben, is dit voor de tweede categorie niet vast te stellen en dient hier dus uitgegaan te worden van een gemiddeld aandachtsniveau. Bij de beoordeling van mogelijk gevaar voor verwarring dient uitgegaan te worden van het publiek met het laagste aandachtsniveau.

64. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

65. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

66. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend, op fonetisch vlak zijn zij in hoge mate overeenstemmend of zijn zij identiek en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren en diensten van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht zijn identiek dan wel soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Op deze gronden, en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

## **B. Overige factoren**

67. Verweerder merkt op dat de logo's in grafisch opzicht verschillend zijn en verwijst daarvoor behalve naar zijn eigen logo ook naar een logo van opposant (zie punt 25). Het Bureau merkt op dat in de oppositieprocedure in de Benelux geen andere rechten kunnen worden ingeroepen dan de rechten die onderdeel uitmaken van het geschil (zie artikel 2.14, lid 1 BVIE en regel 1.16, lid 1, sub c UR). Het ingeroepen recht betreft in het voorliggende geval een zuiver woordmerk.

68. Met het feitelijk gebruik van het betwiste teken en van het ingeroepen recht, waarbij deze laatste zich volgens verweerder vooral richt op Duitsland en Frankrijk (zie punt 29), kan geen rekening worden gehouden in een oppositieprocedure. Een merkrecht in de Europese Unie strekt zich van rechtswege uit over het gehele grondgebied. Bovendien is dit feitelijk gebruik een factor die onderhevig kan zijn aan wijzigingen. Dit laatste geldt eveneens ten aanzien van verweerders opmerkingen aangaande het beoogde doelpubliek (zie punt 29). De zeer algemeen geformuleerde waren- en dienstenlijst van met name het betwiste teken, geeft hierover evenmin duidelijkheid. Tenslotte speelt het feitelijk gebruik van het ingeroepen recht geen rol, aangezien dit, zoals reeds aangegeven (zie punt 32), nog niet gebruiksplichtig is.

69. Verweerder merkt op dat zijn merk geen verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk, aangezien het ingeroepen recht niet algemeen bekend is (zie punt 30). Opposant heeft zich echter niet gebaseerd op een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs; dit vormt dan ook geen grond in de voorliggende oppositie.

## **C. Conclusie**

70. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

## **IV. BESLUIT**

71. De oppositie met nummer 2006855 wordt toegewezen.

72. Het Benelux depot met nummer 1227975 wordt niet ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie gericht was, te weten:

Klasse 9           Wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers.

Klasse 42           *gehele klasse*

73. Het Benelux depot met nummer 1227975 wordt wel ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie niet gericht was, te weten:

Klasse 9           Verkoopautomaten; kasregisters; brandblusapparaten.

74. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 12 juli 2013

Cocky Vermeulen  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Guy Abrams